



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)

21 februarie 2013*

„Mărci comunitare — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 9 alineatul (1) — Noțiunea de terț — Titularul unei mărci comunitare ulterioare”

În cauza C-561/11,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spania), prin decizia din 27 octombrie 2011, primită de Curte la 8 noiembrie 2011, în procedura

Fédération Cynologique Internationale

împotriva

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

CURTEA (Camera întâi),

compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii A. Borg Barthet, M. Ilešić (raportor) și M. Safjan și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: domnul P. Mengozzi,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 3 octombrie 2012,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Fédération Cynologique Internationale, de E. Jordi Cubells, abogado;
- pentru Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, de S. Doménech López, abogado;
- pentru guvernul elen, de D. Kalogiros și de G. Papadaki, în calitate de agenți;
- pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de S. Fiorentino, avvocato dello Stato;
- pentru Comisia Europeană, de F. W. Bulst și de R. Vidal Puig, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 15 noiembrie 2012,

* Limba de procedură: spaniola.

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1, denumit în continuare „regulamentul”).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Fédération Cynologique Internationale (denumită în continuare „FCI”), pe de o parte, și Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (denumită în continuare „FCIPPR”), pe de altă parte, având ca obiect o acțiune în contrafacere și o cerere de declarare a nulității unei mărci, formulate de FCI.

Cadrul juridic

- 3 Articolul 8 din regulament, intitulat „Motive relative de refus”, prevede:
 - „(1) La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:
 - (a) aceasta este identică cu marca anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care este protejată marca anterioară;
 - (b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.
 - (2) În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:
 - (a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare, ținând cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor mărci și care aparțin următoarelor categorii:
 - (i) mărci comunitare;
 - (ii) mărci înregistrate într-un stat membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, la Oficiul Benelux din domeniul proprietății intelectuale;
 - (iii) mărci care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale, care produce efecte într-un stat membru;
 - (iv) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Comunitate;
 - (b) cereri pentru mărci menționate la litera (a), sub rezerva înregistrării lor;
 - (c) mărci care, la data de depunere a cererii pentru înregistrarea ca marcă comunitară sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii pentru înregistrarea ca marcă comunitară, sunt de notorietate într-un stat membru în înțelesul articolului 6a din Convenția de la Paris.

(3) La opoziția titularului mărcii, înregistrarea unei mărci se respinge, atunci când este solicitată de agentul sau reprezentantul titularului mărcii, în numele său și fără acordul titularului, în afară de cazul în care acest reprezentant își justifică acțiunile.

(4) În cazul opoziției titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, marca solicitată este refuzată la înregistrare, atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația comunitară sau cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn:

(a) au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii comunitare;

(b) acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.

(5) La opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora.”

4 Potrivit articolului 9 din regulament, intitulat „Dreptul conferit de marca comunitară”:

„(1) O marcă comunitară conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

(a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.

[...]

(3) Dreptul conferit de o marcă comunitară nu este opozabil terților decât de la data publicării înregistrării mărcii. Cu toate acestea, poate fi solicitată o compensație rezonabilă cu privire la fapte, săvârșite după data publicării înregistrării mărcii, care[, după publicarea înregistrării mărcii] ar fi interzise în temeiul acesteia. Instanța sesizată nu se poate pronunța asupra fondului până la publicarea înregistrării.”

- 5 Articolul 12 din regulament, intitulat „Limitarea efectelor mărcii comunitare”, prevede:

„Dreptul conferit de o marcă comunitară nu permite titularului său să interzică terților utilizarea în comerț:

- (a) a numelui sau adresei sale;
- (b) a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;
- (c) a mărcii, atunci când se impune indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special când este accesoriu sau piesă detașată,

atât timp cât această utilizare se face conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

- 6 Titlul IV din regulament, „Procedura de înregistrare”, este format din articolele 36-45.

- 7 Articolul 40 din regulament, intitulat „Observații ale terților”, prevede la alineatul (1):

„Orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup sau organism care reprezintă fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori pot depune, după publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, observații scrise la [Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)], precizând motivele conform cărora înregistrarea mărcii ar trebui respinsă la Oficiu [a se citi «din oficiu»], în special în temeiul articolului 7. [...]”

- 8 Articolul 41 din regulament, intitulat „Opoziție”, prevede:

„(1) Se poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii în termen de trei luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, pe motiv că marca ar trebui să fie respinsă la înregistrare în temeiul articolului 8 [...]

[...]

(3) Opoziția trebuie formulată în scris și motivată. Aceasta nu se consideră ca formulată decât după achitarea taxei pentru opoziție. Într-un termen acordat de [OAPI], persoana care a formulat opoziția poate prezenta în susținerea acesteia fapte, dovezi și observații.”

- 9 Articolul 53 alineatul (1) din regulament prevede:

„Marca comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la [OAPI] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

- (a) atunci când există o marcă anterioară menționată la articolul 8 alineatul (2) și când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (5) din numitul articol;
- (b) atunci când există o marcă menționată la articolul 8 alineatul (3) și când se îndeplinesc condițiile menționate la acel alineat;
- (c) atunci când există un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) și când se îndeplinesc condițiile menționate la acel alineat.”

- 10 Articolul 54 din regulament, intitulat „Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței”, prevede la alineatul (1):

„Titularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare în cadrul Comunității, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii comunitare ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

- 11 FCI este titularul mărcii comunitare verbale și figurative nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Înregistrarea mărcii a fost solicitată la 28 iunie 2005 și a fost publicată în registru la 5 iulie 2006. Semnul înregistrat este următorul:



- 12 Această marcă a fost înregistrată, printre altele, pentru organizarea și realizarea de expoziții canine în scopuri comerciale și publicitare, pentru formarea în domeniul creșterii, îngrijirii și al custodiei câinilor, pentru organizarea și realizarea de spectacole de creștere a câinilor, pentru elaborarea de certificate de pedigree și control al câinilor în domeniul populației și al geneticii, precum și pentru creșterea și îngrijirea câinilor.
- 13 FCIPPR este titularul următoarelor mărci naționale:
- marca verbală națională nr. 2614806 FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., a cărei înregistrare a fost solicitată la 23 septembrie 2004 și publicată în registru la 20 iunie 2005;

- marca națională verbală și figurativă nr. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, a cărei înregistrare a fost solicitată la 9 august 2007 și publicată în registru la 12 martie 2008:



- marca națională verbală și figurativă nr. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., a cărei înregistrare a fost solicitată la 11 februarie 2008 și publicată în registru la 26 august 2008:



- ¹⁴ FCIPPR este de asemenea titularul mărcii comunitare figurative nr. 7597529. Înregistrarea acestei mărci a fost solicitată la 12 februarie 2009 și a fost publicată în registru la 3 septembrie 2010. Semnul înregistrat este următorul:



- ¹⁵ Mărcile menționate, al căror titular este FCIPPR, au fost înregistrate printre altele pentru concursuri și expoziții de rase pure, pentru emiterea titlurilor, a diplomelor și a certificatelor de acreditare, a publicațiilor, a formularelor și a materialului despre genealogia canină, precum și pentru publicații și cataloage despre rasele canine pure.
- ¹⁶ FCI a formulat opoziție împotriva înregistrării de către FCIPPR a mărcii comunitare nr. 7597529, dar opoziția a fost respinsă din cauza neplății taxei aferente. La 18 noiembrie 2010, FCI a solicitat OAPI anularea acestei mărci. La 11 iulie 2011, FCIPPR a solicitat suspendarea procedurii de anulare datorită deschiderii procedurii principale. OAPI a acordat suspendarea la 20 septembrie 2011.

- 17 La 18 iunie 2010, FCI a formulat o cerere împotriva FCIPPR la Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de la Marca Comunitaria, care conținea două acțiuni:
- o acțiune în contrafacerea mărcii comunitare nr. 4438751, al cărei titular este FCI, și
 - o acțiune în declararea nulității mărcilor naționale nr. 2614806, nr. 2786697 și nr. 2818217, al căror titular este FCIPPR, întemeiată printre altele pe motivul că respectivele mărci creează un risc de confuzie cu marca comunitară nr. 4438751, al cărei titular este FCI.
- 18 FCIPPR a contestat riscul de confuzie între semnele pe care le utilizează și marca comunitară nr. 4438751, al cărei titular este FCI, și a solicitat, pe cale reconvențională, declararea nulității respectivei mărci comunitare pentru motivul că aceasta a fost înregistrată cu rea-credință și că creează confuzie cu marca națională anterioară nr. 2614806.
- 19 Instanța de trimitere consideră că litigiul principal ridică întrebarea dacă dreptul exclusiv conferit de articolul 9 alineatul (1) din regulament titularului unei mărci comunitare, în speță FCI, poate fi opus unui terț care este titularul unei mărci comunitare înregistrate ulterior, în speță FCIPPR, atât timp cât nu a fost declarată nulitatea acestei din urmă mărci.
- 20 Instanța de trimitere consideră că articolul 9 alineatul (1) din regulament este susceptibil de două interpretări diferite. Pe de o parte, această dispoziție ar putea fi interpretată în sensul că dreptul exclusiv conferit de o marcă comunitară nu îl autorizează pe titularul acesteia să interzică titularului unei mărci comunitare posterioare utilizarea acestei din urmă mărci. Titularul primei mărci comunitare poate să introducă o acțiune în contrafacere doar dacă este declarată nulitatea celei de a doua mărci comunitare. Această interpretare ar fi fost urmată de Tribunal Supremo (Spania) într-o hotărâre din 23 mai 1994 și ar fi fost reluată de Tribunal de Marca Comunitaria (Spania), după cum o arată o hotărâre a acestei instanțe din 18 martie 2010.
- 21 Pe de altă parte, articolul 9 alineatul (1) din regulament ar putea fi interpretat în sensul că dreptul titularului unei mărci comunitare poate fi opus oricărui terț, inclusiv celui care ar fi înregistrat ulterior o marcă comunitară, chiar dacă nu a fost declarată, anterior ori simultan, nulitatea acesteia din urmă.
- 22 În aceste condiții, Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Într-un litigiu având ca obiect încălcarea dreptului exclusiv conferit de o marcă comunitară, dreptul de a interzice terților utilizarea acesteia în comerț, prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din [regulament] [...], se extinde la orice terț care utilizează un semn care implică un risc de confuzie (din cauza unei similitudini cu marca comunitară și a faptului că produsele sau serviciile sunt similare) sau, dimpotrivă, este exclus acel terț care utilizează semnul respectiv, care poate da naștere confuziei, care a fost înregistrat în favoarea sa ca marcă comunitară, atât timp cât înregistrarea mărcii ulterioare nu este anulată în prealabil?”

Cu privire la întrebarea preliminară

Cu privire la admisibilitate

- 23 FCI susține că întrebarea adresată este inadmisibilă. Aceasta arată, în primul rând, că întrebarea este de natură ipotetică, întrucât interpretarea solicitată nu este necesară pentru soluționarea cauzei principale. Astfel, acțiunile conținute în cererea introductivă a FCI s-ar referi doar la mărcile naționale nr. 2614806, nr. 2786697 și nr. 2818217, marca comunitară nr. 7597529, înregistrată la o dată

ulterioară, nefiind deloc vizată de respectiva cerere introductivă. De altfel, FCIPPR nu ar fi făcut referire la această marcă comunitară nici în memoriul în apărare, nici în cererea reconvențională, cu excepția unei mențiuni cu titlu informativ.

- 24 FCI susține, pe de altă parte, că interpretarea articolului 9 alineatul (1) din regulament nu lasă loc niciunei îndoieli rezonabile. Întrebarea adresată ar fi astfel influențată în mare măsură de jurisprudența Tribunal Supremo, potrivit căreia o acțiune în contrafacere introdusă de titularul unei mărci înregistrate anterior împotriva titularului unei mărci înregistrate ulterior nu poate fi admisă în lipsa declarării prealabile a nulității acesteia din urmă.
- 25 FCI arată, în al doilea rând, că s-a adus atingere dreptului la apărare al părților din litigiul principal, întrucât întrebarea preliminară a fost adresată din oficiu de instanța de trimitere, fără ca părțile să fi avut ocazia să prezinte observații cu privire la oportunitatea trimiterii preliminare înaintea închiderii dezbaterilor.
- 26 Trebuie amintit de la bun început că, în cadrul unei proceduri prevăzute la articolul 267 TFUE, întemeiată pe o separare clară a funcțiilor între instanțele naționale și Curte, numai instanța națională sesizată cu soluționarea litigiului și care trebuie să își asume răspunderea pentru hotărârea judecătorească ce urmează a fi pronunțată are competența să aprecieze, luând în considerare particularitățile cauzei, atât necesitatea unei decizii preliminare pentru a fi în măsură să pronunțe propria hotărâre, cât și relevanța întrebărilor pe care le adresează Curții. În consecință, în cazul în care întrebările adresate privesc interpretarea dreptului Uniunii, Curtea este, în principiu, obligată să se pronunțe (a se vedea în special Hotărârea din 18 iulie 2007, *Lucchini*, C-119/05, Rep., p. I-6199, punctul 43, Hotărârea din 17 februarie 2011, *TeliaSonera Sverige*, C-52/09, Rep., p. I-527, punctul 15, precum și Hotărârea din 25 octombrie 2011, *eDate Advertising* și alții, C-509/09 și C-161/10, Rep., p. I-10269, punctul 32).
- 27 Astfel, Curtea poate refuza să se pronunțe asupra unei întrebări preliminare adresate de o instanță națională numai dacă este evident că interpretarea solicitată a dreptului Uniunii nu are nicio legătură cu realitatea sau cu obiectul litigiului principal, atunci când problema este de natură ipotetică sau atunci când Curtea nu dispune de elementele de fapt sau de drept necesare pentru a răspunde în mod util la întrebările care îi sunt adresate (a se vedea în special Hotărârile *Lucchini*, punctul 44, *TeliaSonera Sverige*, punctul 16, precum și *eDate Advertising* și alții, punctul 33, citate anterior).
- 28 Or, trebuie să se constate că, în speță, nu rezultă în mod vădit din dosarul trimis Curții că interpretarea dreptului Uniunii solicitată nu are nicio legătură cu obiectul litigiului ori că problema ridicată de instanța de trimitere este de natură ipotetică.
- 29 Dimpotrivă, rezultă din respectivul dosar că acțiunile inițiate de FCI ridică probleme cu privire la utilizarea de către FCIPPR a semnelor care pot aduce atingere mărcii comunitare anterioare al cărei titular este FCI. Or, printre aceste semne se găsește cel acoperit de marca comunitară ulterioară nr. 7597529. Pe de altă parte, FCI a vizat explicit în cererea sa introductivă utilizarea și solicitarea înregistrării respectivei mărci comunitare de către FCIPPR.
- 30 Trebuie să se sublinieze, în plus, că împrejurarea că părțile din litigiul principal nu au invocat în fața instanței de trimitere o problemă de drept al Uniunii nu se opune posibilității sesizării Curții de către această instanță. Prin faptul că prevede sesizarea cu titlu preliminar a Curții în cazul în care „o chestiune se invocă în fața unei instanțe naționale”, articolul 267 al doilea și al treilea paragraf TFUE nu intenționează să limiteze această sesizare doar la situațiile în care una sau cealaltă dintre părțile din litigiul principal a luat inițiativa de a invoca o problemă de interpretare sau de validitate a dreptului Uniunii, ci acoperă și cazurile în care o astfel de problemă este invocată de instanța însăși, care apreciază că o decizie a Curții în această privință îi este „necesară pentru a pronunța o hotărâre” (Hotărârea din 16 iunie 1981, *Salonia*, 126/80, Rec., p. 1563, punctul 7, și Hotărârea din 8 martie 2012, *Huet*, C-251/11, punctul 23).

31 În aceste condiții, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare trebuie considerată admisibilă.

Cu privire la fond

- 32 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 9 alineatul (1) din regulament trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.
- 33 Trebuie subliniat mai întâi că articolul 9 alineatul (1) din regulament nu distinge în funcție de faptul că terțul este titularul unei mărci comunitare sau nu este un asemenea titular. Astfel, această dispoziție îi recunoaște titularului unei mărci comunitare un drept exclusiv care îl autorizează să interzică „oricărui terț” să utilizeze în comerț, fără acordul său, semne care pot aduce atingere mărcii sale (a se vedea prin analogie Hotărârea din 16 februarie 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, punctele 33 și 34).
- 34 Trebuie să se țină cont, în continuare, de articolul 54 din regulament, privind limitarea drepturilor ca urmare a toleranței, potrivit căruia „[t]itularul unei mărci comunitare care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci comunitare ulterioare [...] nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare”.
- 35 Rezultă din modul de redactare a acestei dispoziții că, înaintea intervenirii unei limitări a drepturilor ca urmare a toleranței, titularul unei mărci comunitare este autorizat atât să solicite la OAPI declararea nulității unei mărci comunitare ulterioare, cât și să se opună utilizării acesteia prin intermediul unei acțiuni în contrafacere, în fața unui tribunal al mărcilor comunitare.
- 36 Trebuie arătat, în sfârșit, că nici articolul 12 din regulament, privind limitarea efectelor mărcii comunitare, nici o altă dispoziție a acestuia nu prevede o limitare expresă a dreptului exclusiv al titularului mărcii comunitare în beneficiul terțului titular al unei mărci comunitare ulterioare.
- 37 Rezultă astfel din modul de redactare a articolului 9 alineatul (1) din regulament și din economia generală a acestuia din urmă că titularul unei mărci comunitare trebuie să poată interzice titularului unei mărci comunitare ulterioare utilizarea acesteia.
- 38 Această concluzie nu este repusă în discuție de împrejurarea că titularul unei mărci comunitare ulterioare beneficiază de asemenea de un drept exclusiv în temeiul articolului 9 alineatul (1) din regulament.
- 39 În această privință trebuie subliniat, astfel cum a susținut Comisia Europeană în observațiile sale, că dispozițiile regulamentului trebuie interpretate în lumina principiului priorității, în temeiul căruia marca comunitară anterioară are întâietate în raport cu marca comunitară ulterioară (a se vedea prin analogie Hotărârea Celaya Emparanza y Galdos Internacional, citată anterior, punctul 39).
- 40 Astfel, rezultă în special din articolul 8 alineatul (1) și din articolul 53 alineatul (1) din regulament că, în caz de conflict între două mărci, se prezumă că cea care a fost înregistrată prima îndeplinește condițiile cerute pentru obținerea protecției comunitare înaintea celei înregistrate ulterior.
- 41 Trebuie să se respingă, în plus, argumentarea FCIPPR potrivit căreia caracteristicile procedurii de înregistrare a mărcilor comunitare impun ca, atunci când, la finalul acestei proceduri, se acordă înregistrarea mărcii, marca respectivă să confere titularului său un drept de utilizare care să nu poată fi repus în discuție decât printr-o acțiune în declararea nulității în fața OAPI sau prin cerere reconvențională în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

- 42 Desigur, este adevărat că procedura de înregistrare a mărcilor comunitare, astfel cum este prevăzută la articolele 36-45 din regulament, include un examen de fond prin care se urmărește stabilirea prealabilă înregistrării a faptului dacă marca comunitară întrunește condițiile de obținere a protecției.
- 43 Această procedură prevede în plus o fază de publicare, în care terții pot să adreseze OAPI observații scrise în care să precizeze motivele potrivit cărora ar trebui respinsă din oficiu înregistrarea mărcii, precum și posibilitatea titularilor mărcilor anterioare de a formula opoziție la înregistrarea mărcii în termen de trei luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, invocând în special motivele relative de refuz prevăzute la articolul 8 din regulament.
- 44 Cu toate acestea, astfel cum a arătat avocatul general la punctele 32 și 42 din concluzii, aceste împrejurări nu sunt determinante.
- 45 Pe de o parte, trebuie să se constate că, în pofida garanțiilor oferite de procedura de înregistrare a mărcilor comunitare, nu se poate exclude complet ca un semn care poate aduce atingere unei mărci comunitare anterioare să fie înregistrat ca marcă comunitară.
- 46 Această situație se regăsește în special atunci când titularul mărcii comunitare anterioare nu a formulat opoziție în temeiul articolului 41 din regulament ori atunci când această opoziție nu a fost examinată pe fond de OAPI din cauza nerespectării cerințelor procedurale prevăzute la alineatul (3) al articolului 41 menționat, astfel cum a fost cazul, de altfel, în cauza principală.
- 47 Pe de altă parte, Curtea a hotărât deja, în legătură cu Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70), că acțiunile în materie de contrafacere și cele în materie de declarare a nulității se disting prin obiectul și prin efectele lor, astfel încât posibilitatea titularului unui desen sau model comunitar înregistrat anterior de a formula o acțiune în contrafacere împotriva titularului unui desen sau model comunitar înregistrat ulterior nu este de natură să lipsească de sens introducerea la OAPI a unei cereri de declarare a nulității împotriva acestuia din urmă (Hotărârea Celaya Emparanza y Galdos Internacional, citată anterior, punctul 50).
- 48 Această constatare poate fi transpusă, *mutatis mutandis*, în contextul mărcilor comunitare, astfel că trebuie să se considere că posibilitatea titularului unei mărci comunitare anterioare de a formula o acțiune în contrafacere împotriva titularului unei mărci comunitare ulterioare nu poate să lipsească de sens nici introducerea la OAPI a unei cereri de declarare a nulității, nici mecanismele de control prealabil disponibile în cadrul procedurii de înregistrare a mărcilor comunitare.
- 49 Trebuie subliniată de altfel necesitatea de a proteja funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorilor proveniența produsului (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 51).
- 50 În această privință, Curtea a precizat deja în mai multe rânduri că dreptul exclusiv prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din regulament a fost acordat în scopul de a permite titularului mărcii să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte, să garanteze că aceasta își poate îndeplini funcțiile specifice (a se vedea Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 75 și jurisprudența citată).
- 51 Or, astfel cum a arătat avocatul general la punctele 43 și 44 din concluzii, dacă, pentru a interzice utilizarea de către un terț a unui semn care ar aduce atingere funcțiilor mărcii sale, titularul unei mărci comunitare anterioare ar trebui să aștepte declararea nulității mărcii comunitare ulterioare al cărei titular este respectivul terț, protecția conferită de articolul 9 alineatul (1) din regulament ar fi considerabil diminuată.

- 52 Având în vedere ceea ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 9 alineatul (1) din regulament trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 53 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară:

Articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci.

Semnături